

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK**
(Studi Pasal 76 Ayat 1 Tentang Gugatan Atas Pelanggaran Merek)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

WAHYUDI RAHMAT

NPM : 1521020306

Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441H/2019M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK**
(Studi Pasal 76 Ayat 1 Tentang Gugatan Atas Pelanggaran Merek)

SKRIPSI

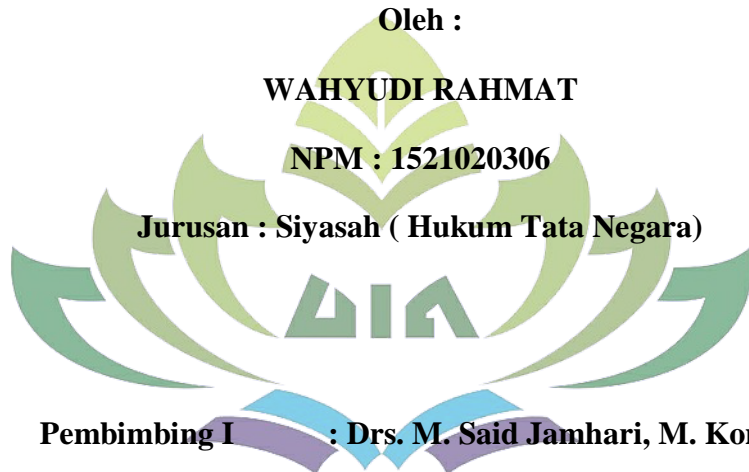
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

WAHYUDI RAHMAT

NPM : 1521020306

Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)



Pembimbing I : Drs. M. Said Jamhari, M. Kom.I.

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441H/2019M**

ABSTRAK

Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpahak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa: a.gugatan ganti rugi, dan/atau b.penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Undang-Undang Merek). Pemilik merek memiliki hak yang dinamakan Hak Atas Merek. Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Pasal 3 UU Merek). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan eksekusi Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek?. Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek?. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan eksekusi Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Dan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku-buku, artikel, makalah, koran serta bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang di angkat. Sumber data sekunder yaitu, data yang mendukung sumber data primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian. Dan sumber data tersier yaitu tambahan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam hal ini menggunakan kamus hukum, ensiklopedia hukum dan beberapa jurnal hukum yang memiliki hubungan atau substansi. Dalam hukum Islam memiliki dua batas, yaitu tertinggi dan terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman mana yang paling adil dijatuhkan kepada pelanggar dan diancam dengan jarimah *ta'zir*. Undang-Undang Merek maupun hukum Islam menyatakan bahwa merek merupakan harta immateril dan memiliki nilai ekonomis, merek juga dapat menjadi hak khusus, baik dalam Undang-Undang maupun hukum Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl Letkol H. Endro Suralamin, Sukarame, B. Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : WAHYUDI RAHMAT

NPM : 1521020306

Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)

Fakultas : Syari'ah

**Judul Skripsi: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN
2001 TENTANG MEREK (Studi Pasal 76
Ayat 1 Tentang Gugatan Atas Pelanggaran
Merek)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. M. Said Jamhari, M.Kom.I.

NIP. 195411131985031001

Yufi Wiyos Rini Mas'ukroh, M.Si

NIP. 197306142000032002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah**

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suradimin Sukarame, B. Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Studi Pasal 76 Ayat 1 Tentang Gugatan Atas Pelanggaran Merek)**, disusun oleh **Wahyudi Rahmat, NPM. 1521020306**, Program Studi : **Siyasah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

TIM MUNAQASYAH

Ketua : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** 

Sekretaris : **Hasanuddin Muhammad, M.H.** 

Penguji Utama : **Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.** 

Penguji I : **Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I.** 

Penguji II : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si** 

**Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

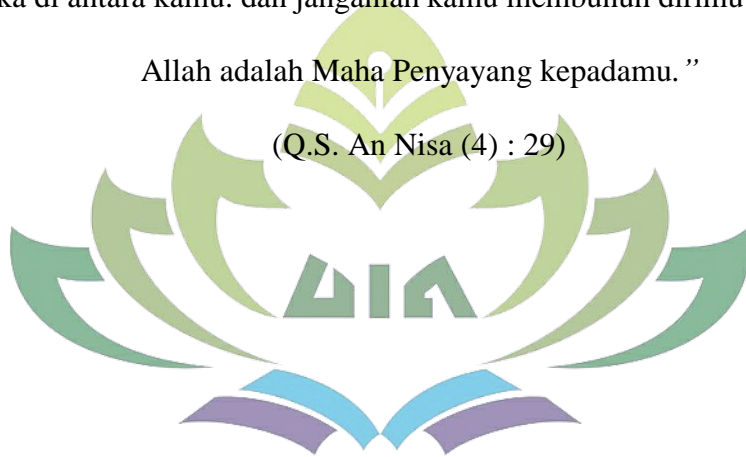
MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. An Nisa (4) : 29)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Penyayang, penuh cinta kasih-Nya yang telah memberikan saya kekuatan, dan yang telah menuntun dan menyemangati menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada:

1. *Murobbil Jismi* yaitu Ayah dan Ibu (Rahmat dan Pujiana) yang tercinta dengan tulus ikhlas merelakan separuh kehidupannya untuk merawat dan mendidiku dan selalu memberi kasih sayang serta meneguhkan keyakinanku dikala aku tersesat dan putus asa. Pengorbananmu takkan terbalas olehku
2. Adik-adikku tercinta (Aulia Nurhikmah dan Fauzi Rahmat) yang selalu mendukung untuk kesuksesanku.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Wahyudi Rahmat. Dilahirkan pada tanggal 28 Juni 1997 di Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat Putra ke-1 dari 3 bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Rahmat dan Ibu Pijiana.

Pendidikan dimulai dari pendidikan dasar SD Negeri 2 Bumi Agung pada tahun 2003, tamat pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan Menengah Pertama pada SMP Al Kautsar Bandar Lampung, tamat pada tahun 2012. Melanjutkan pada jenjang menengah atas pada SMA Negeri 5 Bandar Lampung, selesai pada tahun 2015. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Siyasah pada Fakultas Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan Ihsan. Sehingga skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merk (Studi Pasal 76 Ayat 1) dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program Strata Satu (SI) Jurusan Siyassah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M. H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Siyassah serta Bapak Frenki, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Siyassah Fakultas Syari'ah UIN

Raden Intan Lampung, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;

4. Bapak Drs. M. Said Jamhari, M. Kom.I., selaku Pembimbing I, dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan;
5. Seluruh Dosen, Asisten Dosen, Guru, dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah juga Perpustakaan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
7. Segenap guru-guruku di SD, SMP, dan SMA yang telah memberi dan mengajarkan ilmu kepadaku dengan penuh kasih sayang;
8. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dari keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi upaya penyempurnaan tulisan ini kedepannya.

Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengeahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2019
Penulis,

Wahyudi Rahmat
NPM. 1521020306



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PESEMBAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Merk dan Sejarah Perkembangan Merek.....	12
B. Jenis Dan Fungsi Merek.....	28
C. Dasar Hukum Merek.....	33
D. Pengertian Hak Cipta	37
E. Konsep Hak Cipta Dalam Hak Cipta	39
F. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Hak Merek.....	41
G. Tinjauan Pustaka.....	50

BAB III KONSEP HAK CIPTA MERK DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hak Cipta Dalam Hukum Islam.....	55
B. Sebab-Sebab Kepemilikan	61
C. Macam-Macam Kepemilikan.....	65
D. Hak Cipta Dalam Merek Hukum Islam	67

BAB IV ANALISIS DATA

A. Penegakan Eksekusi Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.....	75
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari akan terjadinya kesalah-pahaman dalam mengartikan judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat didalam judul skripsi **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 (PASAL 76 AYAT (1) TENTANG GUGATAN ATAS PELANGGARAN MEREK). TENTANG MEREK”** sebagai berikut :

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti¹.

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang

¹ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Analisis*, (Bandung: Yrama Widya, 2001). Hlm. 10.

dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.²

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (UUM 2001) sehingga memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran merek dilakukan oleh pemohon atau kuasanya sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah diatur dalam UUM 2001 kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Hak atas merek diperoleh sejak tanggal penerbitan sertifikat merek oleh Ditjen HKI.³

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁴

Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa : a. gugatan ganti rugi, dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.⁵

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul di atas adalah sebagai berikut :

² Eva Iryani, "Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah". *Jurnal Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2 (2017). Hlm. 24.

³ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa Ke Masa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010). Hlm. 7.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

⁵ *Ibid.*. Hlm. 25.

1. Alasan Objektif

Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat.

2. Alasan Subjektif

- a. Data dan literatur yang mendukung pembahas skripsi ini cukup tersedia, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya.
- b. Masalah yang dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni, selain itu penulis penulisan ini didukung dengan berbagai literatur yang memadai sehingga penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

C. Latar Belakang

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hal ini sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (“UU Merek”).⁶

Pemilik merek memiliki hak yang dinamakan hak atas merek. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan

⁶ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 1 ayat (1).

menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya⁷. Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif, yang mana jangka waktu tersebut dapat diperpanjang (Pasal 28 Undang-Undang Merek).

Semakin meluasnya arus globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya serta perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat. Pesatnya perkembangan di sektor perdagangan, telah membuat para produsen memproduksi berbagai macam jenis barang/jasa. Setiap produsen akan memberikan ciri khas pada barang/ jasa yang diproduksinya berupa merek agar mudah dikenali oleh konsumen dan digunakan sebagai pembeda dengan produk lain.

Hak merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, sama halnya dengan hak cipta, dan paten serta hak kekayaan intelektual lainnya. Merek yang didaftarkan haruslah merek yang telah memenuhi syarat dan prosedur menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (UUM 2001) sehingga memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran merek dilakukan oleh pemohon atau kuasanya sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah diatur dalam UUM 2001 kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).

Hak atas merek diperoleh sejak tanggal penerbitan sertifikat merek oleh Ditjen HKI. Adalah sesuatu yang wajar jika orang yang telah terlebih dahulu

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

mendaftarkan mereknya (yang sama dengan merek yang Anda gunakan) kemudian mengajukan gugatan kepada pihak yang menggunakan merek yang sama tanpa hak (tanpa meminta izin kepada pemilik merek). Seperti kasus sengketa merek dagang di Indonesia yang pernah terjadi Mobil mewah Lexus menjadi perusahaan yang wara-wiri menggugat nama sejenis yang dipakai pihak lain. Dimotori perusahaan Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, Lexus pernah menggugat perusahaan piranti komputer dengan nama Lexus Daya Utama. Pada 20 April 2011, Mahkamah Agung mengamini permohonan Lexus sebagai pemilik merek tunggal. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha juga menggugat merek helm Lexus. Lagi-lagi, Toyota Lexus memenangkan dan sebagai pemegang hak eksklusif yang terdaftar sejak 25 Mei 1992 dengan registrasi No.275.609 yang diperbarui pada 25 Mei 2002.⁸

Perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan semakin meningkat dikarenakan adanya arus globalisasi. Globalisasi menyebabkan terbukanya kesempatan seluas-luasnya arus perdagangan barang dan jasa menembus batas-batas antar negara di dunia yang menandai dimulainya suatu era perdagangan bebas. Produk-produk yang ditawarkan pada era perdagangan bebas sangat beragam sehingga menyebabkan terjadinya perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan jasa. Perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan jasa menyebabkan konsumen dihadapkan pada pilihan jenis dan harga yang ditawarkan.⁹

⁸ <https://startuphki.com/5-kasus-unik-sengketa-merek-dagang-di-indonesia/>

⁹ Paingot Rambe Manalu, *Hukum Dagang Internasional*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2000). Hlm. 33.

Produk bagi pihak produsen merupakan benda mati yang memberikan nyawa atau roh dari suatu produk adalah merek, sehingga hidup atau matinya suatu produk ditentukan oleh merek tersebut. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Insan Budi Maulana, merek dapat dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa. Suatu barang menjadi mahal bukan karena produknya, tetapi merek yang membuat barang tersebut menjadi mahal.

Produk hanyalah suatu benda mati yang padanya dilekatkan merek, melalui merek perusahaan membangun suatu karakter terhadap produk-produknya yang akan membentuk reputasi bisnis atas penggunaan merek tersebut. Merek merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual, sebagai suatu hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Hak Cipta (*Copy Rights*) dibagi menjadi Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*Neighbouring Rights*). Selanjutnya, Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) diklasifikasikan lagi menjadi Paten (*Patent*), Merek (*Trade Marks*), Rahasia Dagang (*Trade Secrets*), Desain Industri (*Industrial Design*) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit*)¹⁰.

Di Indonesia, pengaturan Kekayaan Intelektual sudah diatur dalam perundang-undangan nasional seperti: Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001; Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001; Rahasia

¹⁰ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). Hlm. 16.

Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001; Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

Hak cipta dalam pandangan Islam adalah hak kekayaan yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hukum terhadap harta milik seseorang. Islam melarang terhadap perbuatan pencurian yang dalam hal ini bisa dicontohkan seperti praktik pembajakan dan penggandaan karya tulis yang sering terjadi di Indonesia. Perbuatan itu jelas merupakan tindak pidana menurut hukum Islam.

Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman mana yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan *ta'zir*.¹¹

Menurut bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak). *Ta'zir* dapat berarti *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra*. Yang artinya mengagungkan dan menghormat. Dari berbagai pengertian, makna *ta'zir* yang paling relevan adalah *al-man'u wa raddu* (mencegah dan menolak), dan pengertian kedua *ta'dib* (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdur Qadir Audah dan Wahbah Az-Zuhaili. *Ta'zir* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari

¹¹ A. Djazuli.... Hlm. 25.

perbuatan jarimahya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Selain diatas, *ta'zir* secara harfiah juga dapat diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan¹².

Pada jarimah *ta'zir* Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya¹³. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah *ta'zir* adalah *at-ta'zir yadurru ma'a mashlahah* artinya, hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat¹⁴.

Ibnu Taimiyah membagi sanksi *ta'zir* berupa harta menjadi tiga bagian, yaitu menghancurkannya, mengubahnya, serta satu bentuk sanksi berupa denda. Saksi denda ini bias merupakan hukuman pokok yang dapat digabungkan dengan saksi lainnya. Hanya saja syara tidak menentukan batas bagi hukuman denda, hal ini diserahkan kepada hakim sesuai dengan keadilan dan tujuan pemberian hukuman denda dengan mempertimbangkan jarimah-jarimah, pelaku dan kondisinya. Penerapan sanksi denda ini tampaknya dikenakan dalam jarimah yang terkait dengan ketamakan seseorang terhadap harta orang lain. Penerapan ini sesuai dengan Al-Qur'an yang berbunyi:

¹² Prof. Abdur Rahman I.Doi., Ph.D., Tindak Pidana dalam Syariat Islam (Jakarta: PT. Putra Melton, 1992). Hlm. 14.

¹³ Jaih Mubarak, Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004). Hlm. 47.

¹⁴ Makhrus Munajat, Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Cakrawala, 2006). Hlm. 14.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dan dalam qishash itu ada (jarimah kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 179)

Jadi segala perbuatan yang dilakukan akan mendatangkan pertanggung jawaban baik itu pertanggung jawaban di dunia yang berupa sanksi denda, hukuman, dan sanksi yang akan didapatkan di akhirat.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Eksekusi Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek?
2. Bagaiman Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek?

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan eksekusi Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam terhadap Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Memenuhi salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah Universitas Raden Intan Lampung.

- b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem perlindungan merek yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat berguna bagi masyarakat luas pada umumnya dan civitas akademika pada khususnya.
- c. Memberikan informasi ilmiah agar dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya pembaca mengenai perlindungan terhadap pelaku usaha dalam hal perlindungan merek.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian tersebut. Maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penulisan ini digunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku-buku, artikel, jurnal, karya ilmiah serta bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang di angkat.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian adalah deskriptif, dan analisis, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai analisis yuridis produk hanyalah suatu benda mati yang padanya dilekatkan merek, melalui merek perusahaan membangun suatu karakter terhadap produk-

produknya yang akan membentuk reputasi bisnis atas penggunaan merek tersebut.

3. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan karenanya pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan *merecover* buku-buku atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek serta buku-buku lain yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis penelitian dengan tidak keluar dari sub pembahasan. Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas digunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

4. Analisa Data

Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasikan berbagai dokumen seperti, buku, skripsi, dan lain-lain termasuk juga analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek ditinjau melalui penelusuran dan penelaahan yang mendalam terhadap literatur primer dan sekunder dalam penelitian sebagaimana skripsi ini. Diharapkan mendapatkan data yang jelas dan akurat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Merek

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “merek” diartikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal (cap tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama.¹⁵

Di Indonesia sendiri pengaturan tentang merek sudah diatur sejak masa penjajahan Belanda. Pada masa kolonial Belanda telah berlaku Undang-Undang Merek, yakni Staatblad van Nederlandsch-Indie No. 109 yang diberlakukan tahun 1855. Undang-Undang ini kemudian digantikan Staatsblad van Nederlandsch-Indie No.305 yang dikeluarkan tahun 1893 dan diberlakukan tahun 1894. Pada tahun 1912, Undang-Undang merek baru ditetapkan, yakni Reglement Industriele Eigendom (Staatblad van Nederlandsch-Indie No. 545).¹⁶

Undang-Undang Merek 2001 menjelaskan bahwa merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2005). Hlm. 736.

¹⁶ Casavera, 15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009. Hlm. 40.

Menurut Molengraaf, merek yaitu dipribadikan sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain. Dari pengertian ini pada mulanya merek hanya diakui untuk barang, pengakuan untuk merek jasa barulah diakui Konvensi Paris pada perubahan di Lisabon tahun 1958 mengenai merek jasa tersebut di Indonesia barulah dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

Harsono Adisumarto menjelaskan bahwa merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan ditempat bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda daya pembeda.¹⁷

Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Barang atau jasa dapat dibedakan berdasarkan merek yang digunakannya. Merek merupakan hak kekayaan yang bersifat immateril sehingga tidak dapat dilihat secara nyata. Menurut Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi merek mencakup nama dan logo perusahaan, nama dan simbol dari produk tertentu dari perusahaan dan slogan perusahaan.¹⁸

¹⁷ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm. 345.

¹⁸ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual), Indeks*, (Jakarta: 2008). Hlm. 27-28.

Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus dapat memberikan penentuan (*individuali sharing*) pada barang atau jasa yang bersangkutan¹⁹

Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*). Perbedaan ketiganya kadang-kadang membuat bingung, baik bagi pengusaha itu sendiri maupun masyarakat²⁰

Merek selalu diidentikkan dengan identitas bagi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen, yang kemudian menjadi aset bagi produsen. Identitas sebuah produk juga menjelaskan kualitas suatu barang, hal tersebut juga menandakan barang tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita banyak sekali terjadi pembajakan terhadap sesuatu yang dilakukan dengan kualitas barang yang berbeda, sehingga akan berdampak

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 2007). Hlm. 130.

²⁰ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011). Hlm. 29.

kepadadua hal, yaitu Pertama, akan mengganggu stabilitas ekonomi, dan Kedua, terkait jaminan perlindungan konsumen terhadap barang tersebut.

Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Jadi, suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain;
2. Fungsi Jaminan Reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut;
3. Fungsi Rangsangan Investasi dan Pertumbuhan Industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

Berdasarkan perumusan merek yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh seseorang atau kelompok orang dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek yang memberikan pengertian merek sebagai berikut: merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf,

angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Pengertian merek yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut ternyata tidak berbeda dengan pengertian merek yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pengertiannya sama persis yaitu: merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Dengan pengertian tersebut tampaknya pembentuk Undang-Undang mengambil alih pengertian merek yang telah diatur di dalam Undang-Undang sebelumnya. Dari pengertian merek di atas baik menurut kamus maupun Undang-Undang, dapat diketahui bahwa pada pokoknya pengertian merek menunjuk kepada tanda dan tanda tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan perdagangan. Tampak terdapat hubungan erat antara tanda dengan produk yang diperdagangkan, yaitu sebagai tanda pengenal produk yang berfungsi untuk membedakan antara produk yang satu dengan yang lain

Di dalam Undang-Undang Merek di atas ditekankan bahwa merek perlu memiliki daya pembeda. Maksudnya adalah tanda yang digunakan sebagai merek tidak boleh terlalu sederhana dan tidak boleh terlalu rumit sehingga menjadi tidak jelas.²¹ Merek yang bentuknya sederhana dan terlalu rumit akan membingungkan masyarakat apakah tanda itu sebagai merek atau bukan. Menurut Gautama hal ini

²¹ Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara No. 4131, Penjelasan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Tentang Merek, Jakarta, 1 Agustus 2001, Pasal 5 huruf b.

tidak dapat memberi kesan dari suatu merek. agar supaya dapat memberikan individualitas kepada suatu benda maka merek yang bersangkutan harus memiliki kekuatan-kekuatan individualitas.²²

Selain dari pengertian yang berasal dari batasan yuridis beberapa sarjana juga memberikan definisi tentang merek, yaitu:

1. R. Soekardono, menyatakan bahwa merek adalah suatu tanda, dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, dimana perlu juga untukmempribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperniagakan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain. Merek adalah suatu tanda yang pada dirinya terkandung daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) dengan barang-barang lain yang sejenis. Kalau tidak ada pembedaan, maka tidak mungkin disebut merek.²³
2. H. OK. Saidin, S.H, M.Hum., menyatakan bahwa merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²⁴
3. Prof, Molengraaf, menyatakan bahwa merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang dan

²² Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). Hlm. 16.

²³ *Ibid.*

²⁴ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013). Hlm. 345.

jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.²⁵

4. Fandy Tjiptono berpendapat bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²⁶

Perkembangan merek secara ringkas dapat dijelaskan sebagai perkembangan dari sifat merek sebagai ‘tanda pemilikan/*propriety marks/possessory marks*’ yang diterapkan pada awal masa penggunaan merek sampai dengan sifat merek sebagai ‘citra produk/*product image*’ ataupun ‘simbol gaya hidup/*way of life*’ sebagaimana yang terjadi pada saat sekarang ini. Sejarah perkembangan merek dapat ditelusuri bahkan mungkin berabad-abad sebelum Masehi. Sejak zaman kuno, misalnya periode Minoan, orang sudah memberikan tanda untuk menandai barang-barang miliknya, hewan bahkan manusia. Penandaan ini dilakukan dengan maksud agar barang yang akan dikirimkan melalui laut mudah untuk diidentifikasi pada saat terjadi kecelakaan. Di era yang sama bangsa Mesir sudah menerakan namanya untuk batu bata yang dibuat atas perintah Raja. Di Inggris sendiri bentuk sejenis merek mulai dikenal dari bentuk tanda resmi (*hallmark*) di Inggris bagi tukang emas, tukang perak, dan alat-alat pemotong.²⁷

²⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003). Hlm. 164.

²⁶ Fandy Tjiptono, *Brand Management*, (Bandung: Penerbit Andy, 2005). Hlm. 4.

²⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003). Hlm. 159.

Perundang-undangan tentang Merek dimulai dari Statute of Parma yang sudah mulai memfungsikan merek sebagai pembeda untuk produk berupa pisau, pedang, atau barang dari produk tembaga lainnya. Penggunaan merek dagang dalam pengertian yang kita kenal sekarang ini mulai dikenal tidak lama setelah Revolusi Industri pada pertengahan abad XVIII. Pada saat itu sistem produksi yang berasal dari abad pertengahan lebih mengutamakan keterampilan kerja tangan, berubah secara radikal sebagai akibat digunakannya mesin-mesin dengan kapasitas produksi yang tinggi. Akibatnya terkumpul hasil produksi dalam unit-unit yang besar dan membutuhkan sistem distribusi guna penyaluran barang-barang tersebut dalam masyarakat. Bersamaan dengan berkembangnya industri, berkembang pula penggunaan iklan untuk memperkenalkan produk.

Sejalan dengan berkembang dan meningkatnya penggunaan iklan, maka meningkat pula penggunaan merek dalam fungsinya yang modern, yaitu sebagai tanda pengenal akan asal atau sumber produsen dari barang-barang yang bersangkutan. Di lain pihak pembeli juga mulai mengandalkan merek barang sebagai indikasi yang benar mengenai sumber barang, mereka menggunakannya sebagai bantuan dalam memutuskan pembelian barang dan lama kelamaan konsumen mulai menyadari bahwa merek menunjukkan pembuat barang dan mutu barang. Dengan demikian sifat merek berubah dari informasi mengenai penanggung jawab atas barang (*source of liability*) menjadi penunjuk mutu barang (*indicator of quality*).

Pada masa itu, telah dikenal penggunaan merek perniagaan (*marques de commerce, trademark, merk*) dalam pengertian sendiri sebagai tandingan merek

perusahaan (*marques de fabrique, manufacturer's mark, fabrieksmereken*). Asal muasal perbedaan ini karena di Perancis pada waktu itu merek dari pedagang sutra lebih penting daripada merek yang berasal dari perusahaan kain sutranya, sehingga para pedagang sutra yang bersangkutan merasa berkepentingan untuk dapat menggunakan atau melindungi merek mereka, seperti halnya para pengusaha pabrik dengan merek perusahaannya.

Pembedaan ini kemudian diakui secara resmi dalam hukum Perancis pada 1857. Pembedaan itu juga dianut oleh banyak negara di dunia, termasuk di Inggris pada 1962, Amerika Serikat pada 1870 dan 1876, sedangkan di Belanda tertuang dalam Merkenwet 1983.²⁸

Sekitar awal abad ke XX, merek berubah dari penunjuk asal (*indicator of origin*) menjadi kekayaan yang berharga (*valuable assets*) dalam haknya. Merek tidak hanya sebagai tanda, tetapi telah juga membangkitkan perasaan dari konsumen, hal ini disebabkan oleh karena meningkatnya kualitas industri periklanan. Merek sudah lebih menjadi alat pemasaran dan sudah berkurang sebagai cara identifikasi produk. Dalam kondisi seperti ini, fungsi merek berubah dari 'sinyal/signal' menjadi 'simbol'. Sebagai sinyal, merek memicu respons otomatis dan berguna sebagai identifikasi pembuat produk. Sebaliknya sebagai simbol, merek menerapkan berbagai bentuk makna karena merek sudah digunakan sebagai alat untuk melekatkan atribut tertentu pada barang.

Di Indonesia sendiri pengaturan tentang merek sudah diatur sejak masa penjajahan Belanda. Pada masa kolonial Belanda telah berlaku Undang-Undang

²⁸ Rahmi Jened, *Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). Hlm 1-2.

Merek, yakni Staatblad van Nederlandsch-Indie No. 109 yang diberlakukan tahun 1855. Undang-Undang ini kemudian digantikan Staatsblad van Nederlandsch-Indie No.305 yang dikeluarkan tahun 1893 dan diberlakukan tahun 1894. Pada tahun 1912, Undang-Undang merek baru ditetapkan, yakni Reglement Industriele Eigendom (Staatblad van Nederlandsch-Indie No. 545). Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku, yakni berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

Ketentuan itu masih terus berlaku hingga akhirnya sampai pada akhir tahun 1961 ketentuan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 mengadopsi sebagian besar ketentuan dalam Reglement Industriele Eigendom (Staatblad van Nederlandsch-Indie No. 545). Perbedaan utamanya terletak pada jangka waktu perlindungan merek yang lebih pendek dan pengelompokan kelas barang ke dalam 35 kelas (sebelumnya tidak dikenal dalam Reglement Industriele Eigendom).

Setelah bertahan selama kurang lebih 31 tahun, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dicabut dan digantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3490. Undang-Undang yang berisi 90 pasal ini disahkan di Jakarta pada

tanggal 28 Agustus 1992 oleh Presiden Soeharto dan dinyatakan mulai berlaku sejak 1 April 1993.

Adapun alasan dicabutnya Undang-Undang Merek Tahun 1961 itu adalah karena Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat sekarang ini. Memang jika dilihat Undang-Undang Merek Tahun 1992 ini ternyata memang banyak mengalami perubahan-perubahan yang sangat berarti jika disbanding dengan Undang-undang Merek Nomor 21 Tahun 1961. Antara lain adalah mengenai sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif, dan sebagainya.²⁹

Alasan lain dapat juga dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 yang menegaskan bahwa Undang-Undang baru itu merupakan penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961. Pertimbangannya adalah bahwa materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 bertolak dari konsepsi merek yang tumbuh pada masa sekitar Perang Dunia Kedua, sehingga cenderung tertinggal jauh dibandingkan perkembangan kondisi, kebutuhan, dan situasi perdagangan terakhir. Pertimbangan lainnya adalah bahwa perkembangan norma dan tatanan niaga memunculkan persoalan baru yang membutuhkan antisipasi yang harus diatur dalam Undang-Undang. Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 menunjukkan perbedaan-perbedaan antara lain:

1. Lingkup pengaturan dibuat seluas mungkin. Bila Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 lebih membatasi pada merek perusahaan dan merek perniagaan,

²⁹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013). Hlm. 332.

serta tidak mencakup merek jasa; maka lingkup Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 mencakup baik merek dagang maupun merek jasa. Pengaturan terhadap merek kolektif juga dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Bahkan dalam perkembangan yang akan datang penggunaan istilah merek akan dapat pula menampung pengertian lain, seperti “*certification marks*”, “*associates marks*”, dan lain-lain.³⁰

2. Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif, karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang berdasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, penggunaan sistem konstitutif yang bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan terlihat antara lain, pembentukan cabang-cabang kantor merek di daerah, pembentukan komisi banding merek, dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga melalui Pengadilan Negeri lainnya akan ditetapkan secara bertahap, serta tetap dimungkinkannya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan dalam masa pengumuman permintaan pendaftaran merek dimungkinkan

³⁰ Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009). Hlm. 42.

pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.³¹

3. Agar permintaan pendaftaran merek dapat berlangsung tertib, pemeriksaannya tidak semata-mata dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantive. Selain itu, dalam sistem yang baru diintroduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek. Pengumuman tersebut bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek mengajukan keberatan. Dengan mekanisme semacam ini bukan saja masalah yang timbul dari sistem deklaratif dapat teratasi, tetapi juga menumbuhkan keikutsertaan masyarakat. Selanjutnya Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1992 mempertegas pula kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang telah terdaftar berdasarkan alasan dan tata cara tertentu.

4. Sebagai Negara yang ikut serta dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* tahun 1883, Maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 mengatur pula pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang diatur dalam Konvensi tersebut.³²

³¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013). Hlm. 334.

³² Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1984). Hlm. 2.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 mengatur juga pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961.³³
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 mengatur juga sanksi pidana, baik untuk tindakan pidana yang diklasifikasi sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran.³⁴

Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang disahkan dan berlaku pada tanggal 7 Mei 1997. Sebanyak 23 pasal dari total 90 pasal Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 mengalami perubahan. Pertimbangan utama yang melandasi perubahan-perubahan tersebut adalah penyesuaian peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), termasuk merek, dengan persetujuan tentang aspek-aspek dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*).

Berdasarkan pertimbangan diperlukannya sistem pengaturan merek yang lebih memadai seiring dengan tuntutan globalisasi dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia diantaranya (*Agreement Establishing the World Trade Organization*), serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, pemerintah Indonesia menyempurnakan Undang-Undang merek dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang yang terdiri atas 101 pasal ini diundangkan

³³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013). Hlm. 233.

³⁴ *Ibid.*

dan berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 110. Sementara penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4131.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dibandingkan dengan Undang-Undang merek yang lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan. Dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan bersangkutan disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang Merek yang lama.

Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa merek Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berkenaan dengan hak prioritas, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 diatur bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan

hak prioritas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak prioritas, permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan hak prioritas. Hal lain adalah berkenaan dengan ditolaknya permohonan yang merupakan kerugian bagi pemohon.

Untuk itu, perlu pengaturan yang dapat membantu pemohon untuk mengetahui lebih jelas alasan penolakan permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepadanya bahwa permohonan akan ditolak. Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu juga diatur mengenai indikasi asal.

Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud penetapan sementara pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam

penyelesaian sengketa, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dimuat ketentuan tentang arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.³⁵

B. Jenis dan Bentuk Merek

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek). Merek dapat dibedakan dalam beberapa macam, antara lain:

1. Merek Dagang: merek digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang/beberapa orang/badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis.
2. Merek Jasa: merek digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang/beberapa orang/badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis.
3. Merek Kolektif: merek digunakan pada barang/jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang/badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang/ jasa sejenisnya.

Sedangkan pengertian dari Hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

³⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 337.

Pemilik merek dagang terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh izinnya untuk menggunakan merek dagang tersebut untuk usaha yang sejenis, atau menggunakan lambang yang mirip untuk barang yang sejenis, atau mirip dengan barang untuk mana suatu merek dagang didaftarkan, dimana penggunaan tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian. Merek dagang dipakai pada barang berdasarkan kelas-kelasnya. Kelas barang adalah kelompok jenis barang yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Kelas barang bagi pendaftaran merek diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993.

Merek kolektif merupakan merek dari suatu perkumpulan (association), umumnya perkumpulan para produsen atau para pedagang barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu negara tertentu, atau barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu negara tertentu. Contoh merek kolektif adalah Brazil Nut Association yang dipakai secara bersama-sama oleh penjual kacang di Brazil dan anggota Sport Club, yang sama-sama memakai merek kolektif tersebut. Tanda-tanda yang diperkenalkan dengan istilah merek kolektif tersebut bukan berfungsi untuk membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain melainkan dipakai untuk membedakan asal-usul geografis atau karakteristik yang berbeda pada barang atau jasa dan perusahaan-perusahaan yang berbeda, tetapi memakai merek sama secara kolektif dibawah pengawasan yang berhak.³⁶ Dengan perkataan lain, kepada barang atau jasa tersebut diberikan jaminan tertentu tentang kualitasnya.

³⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001). Hlm. 128.

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya³⁷. Merek jasa sebagaimana merek dagang juga dipakai pada jasa berdasarkan kelas-kelasnya. Kelas jasa adalah kelompok jenis jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat dan tujuan penggunaannya. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya³⁸.

Merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dibagi menjadi 2, yaitu merek dagang dan merek jasa. Pengaturan tersebut tercantum pada Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3. Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa yang dimaksud dengan merek dagang adalah Merek yang digunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang - barang sejenis lainnya. Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa yang dimaksud dengan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa lainnya. Selain kedua merek tersebut, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menentukan pula mengenai merek kolektif. Seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 4, Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama atau

³⁷ *Ibid.* Pasal 1 angka (3).

³⁸ Pasal 1 angka (4) UUM 2001.

badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Merek memegang peranan penting dalam perdagangan. Fungsi merek dibagi menjadi 3, yaitu³⁹:

1. Fungsi tanda untuk membedakan (*distinctive function*) Suatu merek memberikan identitas pada barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai merek dan sekaligus juga membedakan barang-barang atau jasa-jasa tersebut dengan barang-barang atau jasa-jasa yang diproduksi dan diperdagangkan oleh produsen lain.
2. Fungsi jaminan mutu (*quality product function*) Suatu merek dagang yang dibeli oleh konsumen, akan membentuk kesan dalam ingatan konsumen bahwa merek dagang tersebut merupakan lambang dan mutu barang-barangnya. Lambang dari mutu barang memberikan konsekuensi bahwa merek sebagai jaminan kepada para konsumen bahwa barang yang dibeli akan sama kualitas mutunya.
3. Fungsi daya tarik dan promosi (*promotion and impression function*) Merek berfungsi sebagai pemberi daya tarik pada barang-barang dan jasa-jasa, serta sebagai reklame atau iklan bagi barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai dengan merek tersebut. Daya tarik suatu merek sangat penting untuk menarik perhatian pembeli, sehingga merek biasanya dibuat dengan warna-warna yang menarik dan mudah diingat konsumen. Selain itu, kemasan dari produk

³⁹ Suyud Margono, *Hak Milik Industri, Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016). Hlm. 51-52.

tersebut merupakan media promosi yang langsung dapat dilihat oleh konsumen sendiri.

Tanda sebagai elemen dasar merek terdapat dalam Article 15, Article 16 dan Article 17 TRIPs, sebagai berikut : Article 15 (1) TRIPs menetapkan merek adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang memiliki kemampuan untuk membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya harus dapat dinyatakan sebagai merek. Tanda-tanda seperti itu, dalam kata khusus termasuk nama orang, huruf-huruf, angka-angka, elemen figuratif, dan kombinasi dari warna-warna sebagaimana kombinasi dari tanda-tanda tersebut dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal tanda-tanda secara inheren mampu membedakan barang atau jasa yang relevan, negara anggota boleh menetapkan persyaratan pendaftaran berdasarkan daya pembeda yang diperoleh melalui penggunaan. Negara anggota boleh mensyaratkan pendaftaran bahwa tanda harus secara visual jelas dirasa atau dimengerti.

Article 16 Paragraph (1) TRIPs bahwa Pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda-tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan, untuk barang atau jasa yang sama atau mirip dengan barang atau jasa atas mana merek dagang telah didaftarkan, di mana harus telah disimpulkan sebelumnya bahwa penggunaan semacam itu dapat mengakibatkan kebingungan. Hak yang jelas diatas tidak mengurangi hak yang sudah ada, dan tidak akan memengaruhi kemungkinan negara anggota menyediakan perlindungan hak merek dagang atas dasar penggunaan.

Article 17 TRIPs bahwa Negara anggota juga dapat menetapkan perkecualian secara terbatas pada hak yang dilindungi sebagai merek, seperti penggunaan yang fair dan terminologi satu kata deskriptif, asalkan hak tersebut memperhitungkan kepentingan yang sah dari pemilik merek dan pihak ketiga.

Di Indonesia ketentuan yang sama diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang dalam Pasal 1 angka 1 mengatur: Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angkaangka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diketahui elemen merek yang memberikan kemampuan perlindungan sebagai merek, yaitu : 1. Tanda 2. Memiliki daya pembeda 3. Penggunaan untuk perdagangan barang atau jasa.⁴⁰

Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pengusaha mampu untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen (*consumers loyalty*) atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Inilah yang menjadikan merek sebagai suatu keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan keunggulan kepemilikan (*ownership advantages*) untuk bersaing di pasar global.

C. Dasar Hukum Merek

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian saksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus

⁴⁰ Rahmi Jened , *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Global*, (Jakarta: Kencana, 2015). Hlm. 60.

globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Disini Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalamam melaksanakan administrasi Merek, diperlukan penyempurnaan Undang-undang Merek yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut Undang-Undang Merek lama, dengan satu Undang-Undang tentang Merek yang baru.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam undang-undang ini dibandingkan dengan Undang-Undang Merek lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam undang-undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan.

Dengan perubahan ini di maksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah Permohonan tersebut di setuju atau ditolak dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan

selama 3 (tiga) bulan lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang Merek lama.

Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian Permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berkenaan dengan Hak Prioritas dalam Undang-Undang ini diatur bahwa apabila Pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya Hak Prioritas. Permohonan tersebut diproses seperti Permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Hal lain adalah berkenaan dengan ditolaknya Permohonan yang merupakan kerugian bagi Pemohon. Untuk itu perlu pengaturan yang dapat membantu Pemohon untuk mengetahui lebih jelas alasan penolakan permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepadanya bahwa permohonan akan ditolak. Selain perlindungan terhadap Merek Dagang dan Merek Jasa dalam Undang-Undang ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan .

Selanjutnya mengingat Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa Merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula

diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa Merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya.

Dalam Undang-Undang ini pun pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud penetapan sementara pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Disamping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa dalam undang-undang ini dimuat ketentuan tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan Undang-Undang ini terciptalah pengaturan Merek dalam satu naskah (*single text*) sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Merek lama yang substansinya tidak diubah, dituangkan kembali dalam Undang-Undang ini.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut Undang-Undang Merek lama dan sebagai gantinya

adalah Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UUM 2001)⁴¹

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam undang-undang ini dibandingkan dengan Undang-Undang yang lama, antara lain menyangkut pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan. Dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar.⁴²

D. Pengertian Hak Cipta

Sebagai bagian dari upaya pembangunan hukum nasional, penyusunan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982⁴³ pada dasarnya merupakan tonggak awal era pembangunan sistem Hak Kekayaan Intelektual nasional. Meski substansinya bernuansa monopoli dan berkarakter individualistik, kelahiran Undang-Undang Hak Cipta nyaris tanpa reaksi.

Reaksi pro-kontra justru terjadi sewaktu Undang-Undang Hak Cipta direvisi pada tahun 1987, yang mengalami perubahan beberapa substansi dari undang-undang tersebut, di antaranya, ruang lingkup hak cipta yang dilindungi

⁴¹ 2 UUM 2001 diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001, yang menjadi latar belakang diundangkannya UUM 2001 yaitu dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, serta untuk mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, juga sebagai tindak lanjut penerapan konvensi-konvensi internasional tentang merek yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

⁴² Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 90.

⁴³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 15, Tambahan Lembaran Negara No. 3217).

dengan menambahkan materi perlindungan hak cipta pada program komputer dan penambahan lama berlakunya hak cipta untuk semua kategori. Perubahan ini pada hakekatnya sebagai bentuk respon dari hukum hak cipta terhadap perkembangan yang ada di masyarakat.

Dalam pemikirannya, buku-buku seperti itu sedapat mungkin bebas diperbanyak tanpa izin atau persetujuan penulisnya dan tanpa pembayaran royalti.⁴⁴ Dalam kondisi normal, tindakan seperti itu merupakan pelanggaran hukum tetapi di sini dibahas mengenai hal yang secara normatif dikualifikasi sebagai pelanggaran hukum tetapi ingin dilegalkan, maka dari itu, Undang-Undang Hak Cipta kembali direvisi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.

Perubahan ini sebenarnya lebih disebabkan oleh adanya konsekuensi pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Salah satu aspek yang ada dalam persetujuan tersebut menyangkut masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual.²⁴ Setelah direvisi kedua kalinya, Undang-Undang Hak Cipta diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang memuat beberapa penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997,⁴⁵ di antaranya:

- 1) Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi.
- 2) Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, Arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa.

⁴⁴ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011. Hlm. 50.

⁴⁵ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009. Hlm. 140.

- 3) Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak.
- 4) Batas waktu proses perdata di bidang hak cipta dan hak terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung.
- 5) Pencantuman hak informasi manajemen elektronika dan sarana kontrol teknologi.
- 6) Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi.
- 7) Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait; Ancaman pidana dan denda minimal.
- 8) Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

E. Konsep Hak Cipta Dalam Merek

Pengaturan mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pengaturan mengenai merek tidak terbatas pada pengaturan hukum nasional saja, tetapi juga terikat pada hukum internasional. Hubungan hukum antara pengaturan hukum nasional dan internasional dalam merek dapat dilihat bahwa hukum nasional sesuai dengan asas teritorial, melahirkan atau menciptakan Kekayaan Intelektual dan memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual, sementara pengaturan hukum internasional mengenai Kekayaan Intelektual bertujuan untuk menciptakan keseragaman pengaturan, mulai dari persoalan

istilah hingga penegakan hukumnya, terutama jika menyangkut isu aspek-aspek perdagangan internasional.⁴⁶

Produk Undang-Undang merek secara kronologis di Indonesia, yaitu: Reglement Industriële Eigendom (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 jo Stb. 1913 No. 214; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menganut stelsel deklaratif, artinya siapa yang memakai pertama kali dari suatu merek, dialah yang berhak mendapatkan perlindungan hukum dari upaya-upaya peniruan suatu merek. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dengan menganut stelsel konstitutif, artinya pemilik hak atas merek yang sah adalah pemilik hak atas merek yang telah mendaftarkan terlebih dahulu, sampai dibuktikan apakah pendaftaran hak atas merek dilakukan atas itikad baik atau itikad buruk.

Merek dapat dimiliki secara perorangan atau satu orang karena pemilik merek adalah orang yang membuat merek itu sendiri. Dapat pula terjadi seseorang memiliki merek berasal dari pemberian atau membeli dari orang lain.⁴⁷ Subjek hak atas merek yang diatur dalam UUM 2001 adalah pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dan pihak yang menerima permohonan pendaftaran merek dalam hal ini adalah kuasa yang telah diberikan oleh pemohon atau pejabat kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).²³ Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai subjek Hak Atas Merek adalah

⁴⁶ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, (Bandung: PT Alumni, 2011). Hlm. 67.

⁴⁷ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Pekanbaru: Rineka Cipta, 2008). Hlm. 9.

Hasnah dan Ong Suhendra sebagai pelaku usaha yang mengajukan permohonan pendaftaran hak atas merek miliknya kepada Ditjen HKI.

F. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Hak Merek

Merek dagang di Indonesia semakin banyak macam pilihannya. Teknologi informasi dan komunikasi mendukung perkembangan macam-macam merek yang dikenal oleh masyarakat. Masyarakat dapat mencari informasi keunggulan produk dari merek tertentu sehingga mereka dapat memilih produk yang diinginkan. Oleh karena itu, antarpemilik merek suatu produk akan bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat selaku konsumen.⁴⁸

Kondisi inilah yang mendorong terjadinya tindakan persaingan yang tidak tepat seperti pemalsuan atau peniruan merek. Merek yang dibuat oleh pelaku bisnis atau perusahaan bertujuan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Merek dapat disebut sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang berhubungan dengan tujuan pembuatannya. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen.

Merek yang dibuat oleh produsen menimbulkan sudut pandang tertentu bagi konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya kualitas produk melalui merek. Oleh karena itu, merek yang berkualitas dan dikenal luas oleh konsumen berpotensi untuk diikuti, ditiru, serta dibajak.

Tindakan seperti inilah yang disebut sebagai *passing off* dengan menggunakan merek dari pihak lain secara melawan hukum. *Passing off* itu

⁴⁸ Wiratmo Dianggoro, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997). Hlm. 34.

sendiri merupakan suatu upaya/tindakan/perbuatan yang mengarah kepada adanya suatu pelanggaran dalam bidang hak atas kekayaan intelektual, dalam hal ini hukum merek. Jadi dalam hal tersebut pelanggaran tersebut belumlah terjadi, baru merupakan usaha-usaha yang mengarah kepada terjadinya pelanggaran dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek sesungguhnya, seperti menurunnya reputasi perusahaan, omset penjualan yang menurun, dan tuntutan dari konsumen yang merasa tertipu karena kualitas produk tidak sesuai dengan merek aslinya. Merek sebagai karya intelektual memiliki perlindungan hukum sehingga mendorong produsen untuk mencipta dan mengembangkan kreasi masyarakat. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan penanaman modal semakin meningkat serta mendukung iklim investasi. Perlindungan hak atas merek telah diundangkan sejak sebelum kemerdekaan.

Undang-Undang dibidang merek pertama dilaksanakan pada Pemerintahan Belanda melalui Undang-Undang Hak Milik Perindustrian yang diberlakukan sampai zaman kemerdekaan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Tahun 1961 peraturan tersebut dikembangkan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Oleh karena undang-undang tersebut kurang memberikan kepastian hukum, undang-undang ini disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek. Undang-undang ini lebih menjamin hukum karena memiliki sistem konstitutif atau *first to file principle* sehingga dapat memberikan perlindungan hukum.

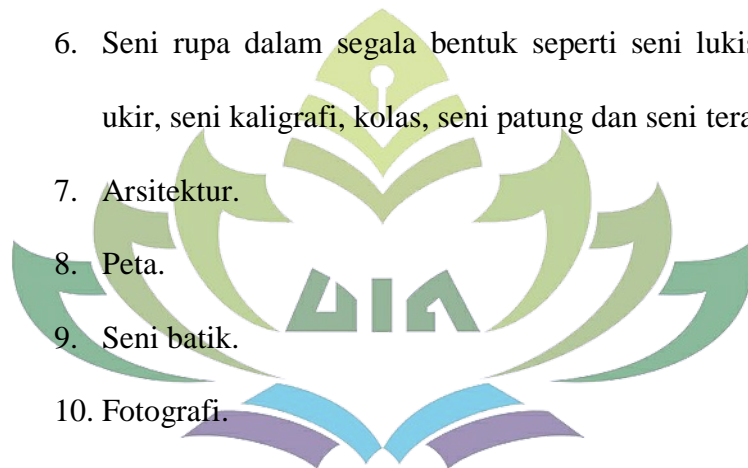
Prinsip inilah yang dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Perubahan undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh keikutserataan Indonesia dalam perjanjian *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual of Property Right (TRIPs)* sehingga Indonesia harus menyesuaikan ketentuan yang terdapat dalam *TRIPs*. Dengan demikian, Indonesia melakukan pembaruan sistem konstitusi.

Secara filosofis, perlindungan terhadap karya cipta sangat diperlukan, karena karya cipta merupakan hasil pemikiran, karya dan karsa seseorang yang diwujudkan dalam bentuk ciptaan, sehingga diperlukan sikap hidup yang menghormati dan menghargai karya cipta yang diwujudkan dalam pengakuan atas hak seseorang terhadap ciptaannya. Pengakuan dan penghormatan atas hak cipta menjadi tidak memadai apabila tidak diikuti dengan upaya dan tindakan perlindungan hukum. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta, terlebih dahulu perlu diketahui mengenai perlindungan hukum pada umumnya.

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan undang-undang hak cipta yang berlaku.

Hasil Ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta) adalah karya cipta dalam tiga bidang, yaitu Hak Cipta Ilmu Pengetahuan, Hak Cipta Seni dan Hak Cipta Sastra yang mencakup :

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain.
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan & ilmu pengetahuan.
4. Musik/ lagu dengan atau tanpa teks.
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim.
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, kolas, seni patung dan seni terapan.
7. Arsitektur.
8. Peta.
9. Seni batik.
10. Fotografi.
11. Sinematografi.
12. Terjemahan, bunga rampai, tafsir, saduran, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.



Dalam pengertian hak cipta, pemahaman yang benar tentang ruang lingkup hak cipta diperlukan untuk menghindari adanya kerancuan pengertian hak cipta yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. hak cipta yang berkaitan dengan banyaknya produk budaya bangsa yang diklaim pihak asing, beberapa kalangan minta agar Pemerintah segera "mematenkan" hak cipta produk seni budaya tersebut. Dalam kasus hak cipta ini, istilah "mematenkan" tidak tepat, sebab

"paten" hanya layak diterapkan bagi hak kekayaan industri, yaitu hak paten, bukan untuk hak cipta.

Secara hakiki Hak Cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut gagasan pemikiran, ide, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta/ hak cipta, seperti hak cipta buku ilmiah, hak cipta karangan sastra, maupun hak cipta karya seni.

Di samping itu, dalam hak cipta juga dikenal adanya beberapa prinsip dasar hak cipta, sebagai berikut:

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli (orisinal).
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).
3. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
4. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut).

Jadi adapun persamaan dalam hak merek dan hak cipta yaitu sama-sama merupakan hak yang diperoleh seseorang atas karya baru yang ia ciptakan dan berlaku secara hukum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Secara umum lahirnya peraturan dalam bidang perlindungan konsumen ini merupakan suatu bentuk upaya pemerintah untuk menjaga iklim usaha yang sehat dan upaya terciptanya keseimbangan kedudukan

antara pelaku usaha dan para konsumen. Sebab seperti telah lama diketahui, bahwa pesatnya perkembangan dalam bidang perindustrian dan perdagangan mengakibatkan kedudukan yang tidak seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen, dimana konsumen cenderung hanya menjadi obyek bisnis untuk meraih keuntungan. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang ini dimuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban, baik bagi para pelaku usaha maupun bagi para konsumen.

Terkait dengan perlindungan konsumen, maka pelanggaran terhadap hak merek dapat memberikan dampak yang cukup fatal bagi konsumen, hal ini disebabkan karena merek memiliki keterkaitan dengan kebutuhan konsumen⁴⁹.

Menurut Miru dan Yodo pengaturan mengenai penggunaan merek dapat memberikan pengaruh terkait dengan pemakaian barang tertentu yang terindikasi memiliki kesamaan dengan merek yang telah ada, ataupun merek yang terindikasi merupakan merek palsu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa konsumen yang telah terbiasa menggunakan merek-merek tertentu akan mengalami kerugian karena mengkonsumsi secara keliru barang tertentu yang kualitasnya berbeda dengan biasanya.

Dengan demikian bahwa, agar konsumen dapat diberikan perlindungan sehingga tidak keliru didalam mengkonsumsi suatu produk, maka salah satu unsur yang menentukan bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, adalah dapat menyebabkan kekeliruan dan kekacauan bagi

⁴⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 72.

khalayak ramai⁵⁰. Dimana, suatu merek tertentu yang terindikasi permohonan yang harus ditolak Direktorat Jenderal yaitu :

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal⁵¹.

Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antar merek yang satu dan merek lainnya. Menurut yurisprudensi persamaan pada pokoknya adalah sebagai berikut⁵²:

- a) Persamaan pada pokoknya yang menyangkut bunyi. Misalnya kasus Salonpas dengan Sanoplas. Akhirnya merek Sanoplas harus dihapus; Merek Sony dengan Sonni.
- b) Persamaan pada gambar. Misalnya kasus Miwon dan Ajinomoto yang keduanya bergambar mangkok merah, walau mangkok dalam posisi berbeda.
- c) Persamaan yang berkaitan dengan arti sesungguhnya.

⁵⁰ Sudarga Gautama, Dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 73.

⁵¹ Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

⁵² *Ibid.*

- d) Persamaan pada pokoknya karena tambahan kata. Misalnya kasus minuman air mineral Aqua dengan Aquaria.
- e) Indikasi Geografis. Misalnya Kopi Toraja yang berasal dari daerah Toraja, Brem Bali dari Bali, Batik Pekalongan dari Pekalongan, dan lain-lain.

Dengan demikian, maka segala bentuk merek yang terindikasi memiliki kemiripan dengan suatu merek yang terlebih dahulu ada berdampak memberikan kerugian bagi pelaku usaha yang memiliki merek yang telah ada terlebih dahulu, maupun bagi konsumen.

Kerugian bagi pelaku usaha yang memiliki merek yang ditiru yaitu, pemasaran produknya dapat terganggu. Dimana karena konsumen mengalami kekeliruan dalam membeli produk yang mirip tersebut, maka produk yang asli mengalami penurunan penjualan, hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha tersebut. Sementara itu, bagi konsumen yang keliru dalam membeli produk dapat mengakibatkan tidak adanya kepuasan dalam menikmati produk tersebut karena kualitas produk yang dihasilkan berbeda walaupun mirip. Hal ini menunjukkan bahwa baik secara hukum maupun psikologis, produsen bertanggung jawab terhadap konsumen terkait dengan suatu merek produk yang dihasilkan.

Adapun pengertian perlindungan hukum tidak diatur secara khusus, akan tetapi Sudikno Mertokusumo, memberikan gambaran terhadap perlindungan hukum, yaitu: Segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang didasarkan pada keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah yang ada

dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan itu dapat dilihat baik dari Undang-undang maupun ratifikasi Konvensi Internasional.⁵³

Permasalahan mengenai HKI akan menyentuh berbagai aspek seperti teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan HKI tersebut.

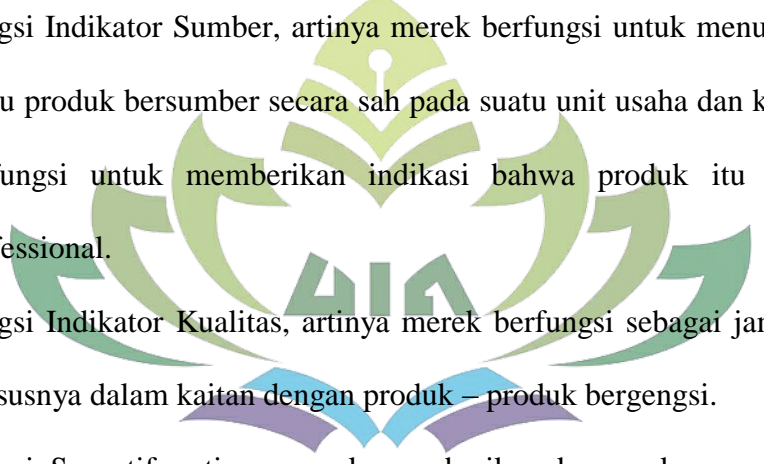
Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan tersebut ada atau berwujud, bukan karena pendaftaran. Artinya, suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar tetap mendapat perlindungan hukum. Hak cipta tidak melindungi ide-ide atau gagasan, tetapi hak cipta melindungi perwujudan ide atau *expression of ideas*, dalam hal ini hak cipta melindungi hak cipta yang dapat dilihat, dibaca dan didengar. Berkenaan dengan persoalan ruang lingkup “ciptaan atau karya” apa saja yang mendapat perlindungan hak cipta adalah ciptaan tersebut dalam bentuk (karya tersebut dapat dilihat, dibaca, maupun didengar).

Fungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Bagi orang yang sudah membeli suatu produk dengan merek tertentu dan merasa puas akan kualitas produk barang atau jasa tersebut akan mencari produk dengan merek yang sama di lain waktu. Merek juga dapat menjadi *advertising tool* untuk

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2008). Hlm. 170.

membantu periklanan dan promosi suatu produk Selain itu, merek juga berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang dibuat tersebut merupakan barang atau jasa yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis di sini, bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula.⁵⁴

Menurut P.D.D Dermawan, fungsi merek ada tiga, yaitu:

- 
- a. Fungsi Indikator Sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional.
 - b. Fungsi Indikator Kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk – produk bergengsi.
 - c. Fungsi Sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

G. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

4. Erfi Rahma Aulia Nasution, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2014) dari skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-

⁵⁴ Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*,(Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005). Hlm. 197.

Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek” mengungkapkan faktor penyebab terjadinya pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya adalah mengangkat nilai jual suatu barang dengan meniru produk lain yang sejenis untuk mendapatkan keuntungan yang besar, lemahnya aturan mengenai merek dalam hal ini Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek khususnya penafsiran terhadap Pasal 6 ayat (1) sehingga memberikan kesempatan kepada setiap orang atau badan usaha untuk meniru produk lain yang sejenis, lemahnya kesadaran untuk mendaftarkan merek hasil karya atau produksi dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat untuk menghargai merek hasil karya orang lain. Selain produk yang memiliki persamaan pada pokoknya ditarik dari pasaran juga kepada pelaku dapat dikenakan sanksi pemberian ganti rugi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek. Penyelesaian sengketa terjadinya pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dapat ditempuh melalui jalur mediasi. Apabila jalur tersebut tidak dapat menyelesaikan sengketa maka dapat dipilih lingkup pengadilan domisili para pihak untuk mendaftarkan di Pengadilan Niaga setempat.⁵⁵

5. Doni Heriyanto, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2017) dari skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Hak Merek (Studi Kasus Merek Sambal “SS” dalam Sengketa *Passing Off*) (2017) mengungkapkan bahwa yang berhak mendapatkan perlindungan hukum

⁵⁵ <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/61337>

atas sengketa *passing off* terhadap merek adalah pemakai dan pendaftar pertama atas merek yang digunakan. Merek merupakan salah satu bentuk HKI yang digunakan untuk mengenal serta membedakan produk barang atau jasa. Akan tetapi, merek sangat rentan untuk ditiru oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Adanya peniruan merek seperti *passing off* berdampak pada kerugian material dan non material. Terhadap para pelaku pelanggaran hak merek, pemegang hak merek dapat melakukan upaya perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.⁵⁶

6. Istin Imayah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2008) dari skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)" mengungkapkan peniruan merek merupakan suatu pelanggaran seperti yang diatur dalam Undang-undang tentang merek No. 15 tahun 2001 pasal 6, UU tersebut mengatur tentang larangan menggunakan merek tiruan karena sama dengan mengambil hak milik orang lain. Pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya pada barang sejenis, gugatan tersebut dapat berupa permintaan ganti rugi atau penghentian pemakaian merek. Dalam hukum

⁵⁶ <http://eprints.ums.ac.id/50330/2/HALAMAN%20DEPAN.pdf>

Islam juga tidak diperbolehkan tentang peniruan hak merek karena sama saja dengan mengambil hak milik orang lain.⁵⁷

Dengan demikian maka terdapat perbedaan dalam Undang-Undang Merek dan pandang hukum Islam terhadap merek, yang dimaksud pelanggaran Hak Atas Merek dalam Undang-Undang Merek adalah, Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya⁵⁸. Dalam hukum Islam tidak disebutkan apa saja perbuatan yang dianggap melanggar hak merek, hanya saja Islam melarang dan memberikan hukuman bagi siapa saja yang dapat merugikan orang lain. Undang-Undang Merek telah menentukan denda dan penjara sesuai kriteria masing-masing jenis pelanggaran dan seberapa banyak kerugian yang ditimbulkan. Sanksi pelaku pelanggaran hak merek dalam hukum Islam tidak ditetapkan secara pasti. Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah *ta'zir* sesuai dengan seberapa banyak kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku pelanggaran. Dalam Undang-Undang Merek telah diatur batas hak ekonomi, berlaku jangka waktu bagi merek terdaftar, sedangkan dalam hukum Islam tidak terbatas hak ekonomi. Persamaannya Undang-Undang Merek maupun hukum Islam menyatakan bahwa merek

⁵⁷ <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/80/jtptiain-gdl-istinhimay-3957-1-coverle-.pdf>

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 3

merupakan harta immateril dan memiliki nilai ekonomis, merek juga dapat menjadi hak khusus, baik dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quranul Karim

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*

B. Buku

Abdul Rahman Ghazaly dan Ghuftron Ihsan. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Abdulkadir Muhammad. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Adrian Sutedi. 2009. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Budi Agus Riswandi. 2009. *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

Casavera. 2009. *15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dimyauddin Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-2.

Emmy Yuhassarie. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

Eva Iryani. 2017. “*Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah*”. Jurnal Universitas Batanghari Jambi, Vol.17 No.2.

Fandy Tjiptono. 2005. *Brand Management*. Bandung: Penerbit Andy.

Gatot Supramono. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Pekanbaru. Jakarta: Sinar Grafika.

Gautama, Sudargo & Rizawanto Winata. 2001. *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Harahap, M. Yahya. 1996. *Tinjauan Merek*.

H. OK. Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Harahap, M. Yahya. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Haryani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Henry Soelistyo. 2011. *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Kanisius.

Hery Firmansyah. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Insan Budi Maulana. 2010. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa Ke Masa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jaih Mubarak. 2004. *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Khoirul Hidayah, *Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014.

Kotler dan Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran*. Jilid I. Edisi ke 13 Jakarta: Erlangga.

Makhrus Munajat. 2006. *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Cakrawala.

Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta : Kencana.

Maulana, Budi Insan. 2010. *Perlindungan merek Terkenal dari Masa ke Masa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Maulana, Insan Budi. 1997. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung: Cita Aditya Bakti.

Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi. 2008. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: Indeks.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti.

Munawwir. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya:

Pustaka Progressif

Paingot Rambe Manalu. 2000. *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: Novindo

Pustaka Mandiri.

Prof. Abdur Rahman I.Doi,. Ph.D. 1992. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*.

Jakarta: PT. Putra Melton.

Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Global*, Jakarta: Kencana.

Saidin. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soedjono Dirdjosisworo. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada.

Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam*

Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarga Gautama, Dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum*

Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudargo Gautama. 1989. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

Surayin. 2001 *Kamus Umum Bahasa Indonesia Analisis*. Bandung: Yrama Widya.

Suyud Margono. 2011. *Hak Milik Industri, Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy. 2001. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-3..

Titon Slamet Kurnia. 2009. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. Bandung: PT Alumni.

Wahbah al-Zuhaili. 1994. *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, Juz 4.

Wahbah az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, et al., Jilid 6'*. Jakarta: Gema Insani.

Yusuf al- Qadhawi. 1397. *Syari'at Al-Islam*. Beirut: al Maktab al-Islamiy.

C. Undang-Undang

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005
Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara No. 4131, Penjelasan Undang-

Undang No. 15 Tahun 2001, Tentang Merek, Jakarta, 1 Agustus 2001.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara

Tahun 1982 No. 15, Tambahan Lembaran Negara No. 3217.

Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

